# 智慧財產法院民事判決

107年度民商上字第5號

上　訴　人　　麥奇數位股份有限公司
法定代理人　　楊正大
訴訟代理人　　張志朋律師
　　林佳瑩律師
被上訴人　　乂迪生科技股份有限公司
兼法定代理人　廖本昌
上二人共同
訴訟代理人　　陳居亮律師
　　朱逸群律師

上列當事人間排除侵害商標權行為等事件，上訴人對於中華民國106 年12月18日本院106 年度民商訴字第9 號第一審判決提起上訴，本院於108 年3 月21日言詞辯論終結，判決如下：

主　文

原判決關於駁回上訴人後開第二、三項之訴部分，及該部分假執行之聲請，暨訴訟費用之裁判均廢棄。

上開廢棄部分，被上訴人乂迪生科技股份有限公司、丙○○應連帶給付上訴人新臺幣肆佰萬元，及自民國一百零六年一月十一日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。

被上訴人乂迪生科技股份有限公司不得使用「HiTutor」 名稱、「http ://www .hitutor .com .tw 」網域名稱及附圖二所示「HiTutor 」商標。

其餘上訴駁回。

第一、二審訴訟費用，由被上訴人乂迪生科技股份有限公司、丙○○連帶負擔二分之一，餘由上訴人負擔。

本判決第二項所命給付，於上訴人以新台幣壹佰參拾參萬元供擔保後得假執行，但被上訴人乂迪生科技股份有限公司、丙○○如以新臺幣肆佰萬元預供擔保後，得免為假執行；本判決第三項所命給付，於上訴人以新台幣伍拾伍萬元供擔保後得假執行，但被上訴人乂迪生科技股份有限公司如以新台幣壹佰陸拾伍萬元預供擔保後，得免為假執行。

事實及理由

壹、程序部分

按第二審程序所為訴之變更或追加，非經他造同意，雖不得為之，然有第255 條第1 項第2 款之請求之基礎事實同一者，不在此限，民事訴訟法第446 條第1 項定有明文。又同法第255 條第1 項第2 款所謂「請求之基礎事實同一者」，指變更或追加之訴與原訴之主要爭點有其共同性，各請求利益之主張在社會生活上可認為同一或有相當關連性，而就原請求之訴訟及證據資料於相當程度範圍內具有同一性或一體性，得期待於後請求之審理予以利用而言。查上訴人在原審主張被上訴人使用hitutor 商標之行為侵害其商標權且有不公平競爭情事，嗣於本院主張被上訴人公司上開侵害商標之行為，法律性質上該當於不法無因管理及不當得利，而以請求權競合關係追加民法第177 條、第179 條規定為請求，核其追加與原訴主張之法律關係，皆本於被上訴人公司是否侵害其商標權之基礎事實，原訴所主張之事實及證據資料，於追加之訴亦得加以利用，雖被上訴人不同意上訴人之追加，惟上訴人此部分訴之追加符合上開規定，應予准許。

貳、實體部分

一、上訴人主張：

上訴人於民國93年成立，為國內最早且規模最大的線上英語教學平台，其所成立之iTutorGroup 集團，旗下有TutorABC（線上英語教學網站）、TutorABCjr（線上兒童英語教學網站）、TutorMing （線上華語教學網站）等品牌，市值超越10億美元，上訴人並自95年申請取得附圖一註冊商標，且陸續註冊取得一系列含有「Tutor 」在內之系列商標，經麥奇公司長期大量使用於線上英語教學，「TutorABC」已成為著名商標，消費者及競爭對手均以「Tutor 」稱呼麥奇公司，「Tutor 」對於一般消費者具有高度的識別性，且係指向麥奇公司。詎被上訴人乂迪生科技股份有限公司（下稱被上訴人公司）竟於99年7 月3 日起使用附圖二所示「hitutor 」商標、「www .hitutor .com .tw 」網域名稱，且惡意於103 年將「HiTutor 」商標註冊，不僅造成消費者嚴重混淆誤認，亦減損上訴人附圖一商標之識別性及信譽，且附圖一商標為上訴人之著名表徵，被上訴人公司顯屬攀附他事業商譽，足以影響交易秩序而有顯失公平行為。爰就被上訴人99年7 月3 日起至今之侵害行為，以請求權競合法律關係，依修正前商標法第61條第1 項、現行商標法第69條第1 、3 項、修正前公平交易法（下稱公平法）第30、31、32條、現行公平法第29、30、31、33條、民法第195 、177 、179 條、公司法第23條第2 項規定，提起本件請求（未繫屬本院者不在本院審理範圍，茲不贅述）。

二、被上訴人則以下列等語資為抗辯：

㈠「TutorABC」是在102 年始經法院認定為著名商標，上訴人稱自98年起即為著名商標並非事實。又「Tutor 」乃「家教」之意，為國中一年級之單字程度，其結合其他文字後之商

標應屬暗示性商標，僅具中度識別性，「Tutor 」並非附圖一商標主要識別部份，不應由上訴人壟斷。

㈡「TutorABC」與「HiTutor 」雖均有「Tutor 」字樣，然該英文單字用於線上家教業，具有暗示性之說明性質，「TutorABC」為英文家教之意，而「HiTutor 」有向家教老師打招呼之意，整體觀之，兩商標在外觀、讀音、觀念上均不同，近似程度甚低。再者，兩造公司均有數萬名以上學員，曾接觸之消費者更數倍於此，上訴人所能提出之消費者混淆誤認實例僅有6 件，比例微乎其微，難認有嚴重混淆誤認情形。又依「波仕特線上市調網」對線上語言學習平台業者之線上市調結果可知，相關消費者對「HiTutor 」商標有相當之熟悉程度，且被上訴人公司自98年經營hitutor 品牌迄今已10年，與「TutorABC」已併存數年之久，相關消費者實可區辨。被上訴人公司跨入線上家教媒合時，所使用之名稱即為「Hi！家教」，嗣將其中「家教」翻譯「tutor 」而成為本件「HiTutor 」，故非自始即欲攀附上訴人商標，況兩造所營事業內容及消費族群差異甚大，被上訴人根本無攀附上訴人商標之實益。以上應可認，「HiTutor 」商標並無使相關消費者產生混淆誤認之虞，自未侵害上訴人商標權。

㈢被上訴人公司主打多國語言教學，與上訴人僅有英文教學不同，雙方之消費者族群未必會將二者加以互相比較，自無降低上訴人商標識別性之問題；又消費者對「HiTutor 」多予正面評價，且上訴人進行競業調查時早將被上訴人排除於競爭對手之外，足見被上訴人公司並無減損上訴人商標信譽之虞，亦無違反公平交易法情事。

㈣線上語言教學平台服務業者對於消費者均會提供試讀服務，

在此期間各家業者之業務人員均會盡可能詳細地說明自家業者所提供服務之特色及優勢，很難想像還會有消費者會混淆誤認其當下所接觸之業者為他家業者，又縱使有混淆誤認情事而會讓被上訴人獲有任何利益，充其量也只有使消費者增加看到「HiTutor」商標機會而已，這對於業者之獲利或受損之關聯性極小，上訴人以被上訴人公司營業額計算商標法第71條第1項第2款所獲利益，未考量商標之貢獻度，自不可採。又線上語言教學業者之產品係提供教學服務，且有退費機制，並不等同於實體世界可以觸及之「一件商品」，上訴人援引商標法第71條第1項第3款為其計算依據，亦有不合。再者，被上訴人公司至今仍在虧損狀態，若認定被上訴人必須賠償，亦請斟酌准將賠償金額酌減為0元。

三、原審為上訴人敗訴之判決，上訴人不服提起上訴，上訴聲明為：㈠原判決廢棄。㈡被上訴人乂迪生公司不得使用「HiTutor」名稱、「http://www.hitutor.com.tw」網域名稱、附圖二商標，及其他與上訴人附圖一商標相同或近似之名稱、網域名稱及圖示。㈢被上訴人乂迪生公司、丙○○應連帶給付上訴人1 千萬元及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息百分之5 計算之利息。㈣被上訴人乂迪生公司、丙○○應連帶負擔費用將本件判決書之案號、當事人欄、案由欄及主文，以新細明體10號字體刊登於蘋果日報、自由時報、中國時報、聯合報全國頭版下半頁1 日。㈤第一、二審訴訟費用由被上訴人連帶負擔。㈥上訴人願供擔保，請准宣告假執行。被上訴人則答辯聲明：㈠上訴駁回。㈡第一、二審訴訟費用由上訴人負擔。㈢如受不利益判決，被上訴人願供擔保，請准宣告免為假執行。

四、本院與兩造協議並簡化爭點如下（見本院卷四第373 至374 頁）

㈠不爭執事項：

1.上訴人成立於93年3 月18日，為線上英語教學之企業，已成立TutorABC、TutorABCjr、TutorMing、iTutorGroup等品牌網站（見原審卷一第14至25頁）。

2.上訴人為TutorABC、TutorABCjr、TutorMing、iTutorGroup等商標商標權人或專屬被授權人，並在世界各國，包括中國、日本、韓國、美國亦均取得上開系列商標之註冊（見原審卷一第62至107頁、第110至133頁）。

3.本院102 年度民商上字第3 號民事判決認定上訴人之TutorABC、TutorABCjr為著名商標（見原審卷一第141 至163 頁）。

4.被上訴人公司設立於97年3 月5 日，設立當時之資本額為1千萬元，目前登記資本額3 億元整，目前實收資本額1 億2千9 百多萬元（見本院卷四第203 頁）。

5.上訴人www .tutorabc .com網域名稱於89年4 月3 日登記註冊（見原審卷二第127 頁），被上訴人公司網域名稱www .hitutor . com .tw於98年7 月24日登記註冊（見原審卷二第195 頁）。

6.被上訴人公司於103 年12月1 日取得附圖二「HiTutor 」商標，註冊於第41類「家教」，其中「Say Hi to The World 」聲明不專用。

㈡本件爭點如下：

1.被上訴人公司是否構成修正前商標法第61條第2 項、第29條第2 項第3 款、現行商標法第68條第3 款侵害商標權，或修

正前商標法第62條第1 、2 款、現行商標法第70條第1 、2 款視為侵害商標權行為？

2.被上訴人公司是否違反修正前公平法第24條、現行公平法第25條規定？

3.若上訴人上開1、2請求無理由，則被上訴人公司是否構成民法第177、179條?

4.上訴人依修正前商標法第61條第1 項、現行商標法第69條第3 項、修正前公平法第31、32條、現行公平法第30、31條、公司法第23條第2 項規定，請求被上訴人等連帶賠償1000萬元本息，是否有據？

5.上訴人依修正前商標法第61條第1 項、現行商標法第69條第1 項、修正前公平法第30條、現行公平法第29條規定，請求被上訴人公司排除、防止侵害如上訴聲明第2 項所示，是否有據？

6.上訴人依民法第195 條、現行公平法第33條、公司法第23條第2 項規定，請求被上訴人等連帶負擔費用將判決書登載新聞紙如上訴聲明第4 項所示，是否有據？

五、本院之判斷：

㈠上訴人主張其請求權基礎依序為商標法、公平法及民法第179 條、第177 條第2 項，並請求本院「依上開順序」擇一對上訴人為有利之判決，若依商標法或公平法准許上訴人之請求時，則不再主張民法第179 條及第177 條第2 項（見本院卷四第45頁），本院依上訴人擇定之上開請求權順序，認上訴人主張商標侵權之法律關係為有理由，依商標法相關規定可為有利上訴人之判決（詳後述），故其餘有關公平法及民法部分即無庸再予審酌。再按除法規有特別規定外，程序從

新實體從舊為適用法規之原則，亦即權利義務本體之發生及其內容如何，均應適用行為時或事實發生時所施行法律之規定（最高法院91年度台上字第1411號判決參照）。上訴人主張商標權受侵害之時間為99年7 月3 日至今（見本院卷四第44頁、第109頁），是就被上訴人是否侵害上訴人商標權一事，應依該侵權行為時間分別適用新舊法，合先敘明。

㈡附圖一編號1 至4 「TutorABC」商標（下稱系爭「TutorABC」商標）在線上英語教學領域為著名商標，附圖一編號5 商標非著名商標：

1.商標法中有關「著名商標」之認定，應就個案情況，考量商標識別性之強弱、相關事業或消費者知悉或認識商標之程度、商標使用期間、範圍及地域、商標宣傳之期間、範圍及地域、商標是否申請或取得註冊及其註冊、申請註冊之期間、範圍及地域、商標成功執行其權利的紀錄，特別指曾經行政或司法機關認定為著名之情形、商標之價值、其他足以認定著名商標之因素等綜合判斷之。另商標法有關「著名」之認定，參司法院釋字第104 號解釋，應以國內消費者之認知為準，因此，欲主張商標為著名者，原則上，應檢送該商標於國內使用的相關證據。

2.上訴人於93年成立，為我國首間投入線上英文教學之企業，上訴人成立之iTutorGroup 集團，旗下有TutorABC（線上英語教學網站）、TutorABCjr（線上兒童英語教學網站）、TutorMing （線上華語教學網站）等品牌，於103 年獲得國際級投資機構投資33億元、於104 年獲得投資66億元，公司市值超越330 億元，表現深獲市場肯定。iTutorGroup 於101年獲美國雜誌《紅鯡魚》（RedHerring）評選為全球創新10

0 強企業；於103 年獲中國最大電子商務集團阿里巴巴、新加坡淡馬錫及啟明創投投資33億元；創辦人於104 年被高盛集團選為當年全球百大魅力企業家（亞洲唯一入選企業）；於104 年獲新加坡政府投資公司、中俄基金、高盛、銀翎資本投資66億元，在全球60個國家、80個城市擁有4,500 多位外籍顧問，近年已提供超過1,000 萬堂線上教育課程等情，有上訴人公司登記資料影本、TutorABC、TutorABCjr及TutorMing 網頁影本、iTutorGroup 集團網站網頁、相關新聞報導附卷可參（見原審卷一第14至61頁），其以姚明、李昌鈺作為品牌代言人（見本院卷二第175 至183 頁），聘請黃舒駿、趙心屏出任公司副總裁、公關副總（見本院卷二第215至232 背頁），增加其曝光度及能見度。上訴人陸續自96年起在我國取得包括本件系爭「TutorABC」商標在內之Tutor系列註冊商標，均仍在權利期間內，且在世界各國，包括中國、日本、韓國、美國，均取得Tutor 系列商標之註冊，上訴人之關係企業香港麥奇集團公司亦持續向經濟部智慧財產局（下稱智慧局）申請Tutor 系列商標等情，有國內外商標註冊證、申請中商標列表可按（見原審卷一第62至107 頁、第109 至140 頁），另本院102 年9 月26日102 年度民商上字第3 號民事判決肯認本件系爭「TutorABC」商標為著名商標（見原審一第141 至164 頁），智慧局編製著名商標名錄亦將「TutorABC」列為著名商標（見原審卷三第61頁），上訴人長期、不間斷地於我國投資龐大廣告費用，透過諸多平面、電子媒體行銷，自堪認本件系爭「TutorABC」商標，至遲於98年間，早已為「線上英語教學領域」之「相關」消費者所熟知而已成為著名商標，且至今仍因其持續大量使用而

保持其著名性，然其著名性只在「線上英語教學領域」，尚未到達「一般」消費者均普遍認知之著名程度。

3.至於附圖一編號5 擬人化耳麥商標，雖為附圖一編號2 、4「TutorABC」著名商標中之圖案一部分（即英文字母「o 」），然「TutorABC」商標整體並未特別強調或放大「o 」部分，相關消費者見「TutorABC」商標仍係以該整排英文字母作為商品服務來源之識別，而非僅以「o」圖樣為識別，自難認附圖一編號5之擬人化耳麥商標為著名商標。

4.被上訴人雖辯稱：系爭「TutorABC」商標是在本院102 年度民商上字第3 號判決於102 年9 月26日作成時才被認定為著名商標，智慧局也是在000000-000000 著名商標總彙編才將之列入著名商標，故其並非在98年間即著名云云。然查，依本院102 年度民商上字第3 號判決所載事實可知，該案所涉之侵權時間為99年4 月間（參該判決書第4 頁，見原審卷一第142背頁），則「TutorABC」商標是否著名之時點，自應以該案侵權時是否已成為著名商標，始有探討之意義，故被上訴人稱：「TutorABC」商標是在102 年9 月26日該案判決作成時才是著名商標云云，顯不足採。再者，依本院102 年度民商上字第3 號判決記載，上訴人自公司設立起，每年均投入大量資金於商品廣告，於全國各大知名媒體今周刊、遠見雜誌、天下雜誌、商業周刊及萬寶周刊等平面媒體雜誌，以及雅虎奇摩網站刊登廣告，亦於台中及彰化地區設置巨幅看板，或於廣播節目中穿插廣告，或於節目中接受主持人之專訪、散發DM等，服務客戶數，已逾500 萬人次，曾獲經濟部工業局數位學習國家型科技計畫「創新應用特優獎」與「學習網最佳案例優良獎」、經濟部第八屆e-21大金網優質獎

，參酌創市際公司於98年之網路橫幅廣告投放狀況報告可知，線上學習網域類型係網路橫幅廣告曝光量最高之產業，曝光率約96.72%，其中上訴人名列98年網路廣告主排名第4 名，曝光量高達87.07%，依據創市際公司於99年「線上學習網站使用狀況」報告可知，上訴人於99年在線上學習網站排名名列第2 名，亦僅次於學承電腦等語（見原審卷一第26頁），本院認依上開事實，實足堪認系爭「TutorABC」商標，至遲於98年間，在線上英語教學領域，已成為著名商標，是被上訴人上開主張，並不足採。

5.被上訴人又稱：依創市際公司於99年12月及100 年6 月份之網路廣告曝光狀況報告內容可知，「TutorABC」早就不在網路曝光度排名之列，故上訴人主張「TutorABC」自98年起一直具有著名商標資格顯與事實不符云云。然，被上訴人上開所稱，雖有其所提之創市○○○○路廣告曝光狀況報告為據（見原審卷四第128 至129-1 頁），但本院認定系爭「TutorABC」商標於98年以後至今符合著名商標條件，除網路廣告曝光狀況外，尚有其他眾多證據可資證明，被上訴人僅憑創市際公司99年12月及100 年6 月份之報告，即謂系爭「TutorABC」商標於98年以後非著名商標，實不足採。

㈢侵害商標權部分：

1.按未經商標權人同意，為行銷目的，於同一或類似之商品或服務，使用近似於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者，為侵害商標權，修正前商標法第61條第2 項、第29條第2 項第3 款、現行商標法第68條第3 款定有明文。構成該款侵害商標權，指兩商標近似，並使用於同一或類似之商品或服務，且有致相關消費者混淆誤認之虞者。又所謂「

有致相關消費者混淆誤認之虞」，係指行為人之商標有使相關消費者對其所表彰之商品來源或產製主體發生混淆誤認之虞而言。易言之，係指行為人之商標與註冊商標因相同或構成近似，致使相關消費者誤認為同一商標，或雖不致誤認兩商標為同一商標，但極有可能誤認兩商標之商品／服務為同一來源之系列商品／服務，或誤認兩商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係而言。又判斷二商標有無混淆誤認之虞，得參酌：①商標識別性之強弱；②商標是否近似暨其近似之程度；③商品、服務是否類似暨其類似之程度；④先權利人多角化經營之情形；⑤實際混淆誤認之情事；⑥相關消費者對各商標熟悉之程度；⑦被控侵權商標之使用人是否善意；⑧其他混淆誤認之因素等，綜合認定是否已達有致相關消費者產生混淆誤認之虞。

2.茲依上開因素審酌如下：

⑴商標識別性之強弱：

①識別性為商標指示商品或服務來源，並與他人的商品或服務相區別的特性，故識別性的判斷必須以商標與指定商品或服務間的關係為依據，不能脫離指定商品或服務單獨為之。商標識別性有先天與後天之分，前者指商標本身所固有，無須經由使用取得的識別能力；後天識別性則指標識原不具有識別性，但經由在市場上之使用，其結果使相關消費者得以認識其為商品或服務來源的標識，即具有商標識別性。先天識別性的商標，依其識別性之強弱，可分為獨創性、任意性及暗示性商標，至於不具先天識別性的描述性標識，指對於商品或服務之品質、功用或其他有關的成分、產地的特性，作直接、明顯描述的標識，例如「牛

肉麵」使用於餐廳服務，從競爭角度觀之，若其他競爭同業於交易過程中需要使用此等標識的可能性相當高，若賦予一人排他專屬權，將影響市場公平競爭，顯失公允，不應給予註冊。又以文字作為指示及區別商品或服務來源的標識，是否具有識別性，取決於文字的意義及其與指定商品或服務之間的關係，如「SCREENWIPE」為「SCREEN（螢幕）」及「WIPE（擦拭物）」的組合字，整體而言，並未產生「螢幕擦拭物」以外的其他意義，使用於電視或電腦螢幕擦拭布商品，仍為商品的直接說明。然而，依智慧局商標識別性審查基準2.2.1 所載，若該描述性標識有證據證明取得後天識別性時，仍可取得註冊。

②「Tutor 」為「家教」、「家庭教師」、「私人教師」之意，故系爭「TutorABC」商標依其字面意義雖有「家庭教師教ABC 」、「英文家教」的意思，但與其所註冊指定之第35、41、42類之廣告企劃、網路購物、各種書刊雜誌發行、代辦遊學服務、唱片之製作、網站規劃建置、電腦硬體設備設計等等（詳其註冊證所示），並無直接關聯性，又其指定使用在第41類補習班、語文補習班、才藝補習班等教學服務領域，所謂的「補習班」無法直接理解為「家教」，另系爭「TutorABC」商標使用在其所著名之線上英語教學領域，亦非直接服務之描述，因為「Tutor 」（家教）依吾人通常之理解，指的是私人老師與學生在特定場所（老師到府，或學生至老師家中），以1 對1 或1 對2 之方式進行教學，然麥奇公司之線上英語教學服務，係以網路串聯教師與學員，使兩者可在不同處所（甚至不同國家）即時互動學習，而「TutorABC」提供之課程不只有1 對1 課程，還有1 對多之小團體班

，及大講堂課程，此種學習方式與吾人所理解之「家教」不同，尤其是小團體班及大講堂課程，無法稱之為「家教」，此外，「TutorABC」課程不是只有「真人教學服務」，其線上學習平台還有提供許多英語資源可以自行進行線上學習，此更無法稱之為「家教」。因此，系爭「TutorABC」商標使用於其所著名之「線上英語教學」服務，仍必須運用一定程度的想像、思考，才能領會到若是選擇「1 對1 方式」課程學習英文，形同聘請家庭教師到府教英文，由此可知，「TutorABC」並非對線上英語教學服務之服務內容、提供方式、提供態樣的「直接描述說明」，而必須再稍微的運用一下想像力才能領會，自堪認系爭「TutorABC」商標應為暗示性商標，具有先天識別性，但先天識別性不像獨創性標識這麼強。再者，系爭「TutorABC」商標經過麥奇公司長期、大量、廣泛使用，已經在相關消費者間建立高度的知名度，而成為著名商標，業如前述，因此其原本先天不強的識別性，也因為後天行銷而建立起後天高度識別性。準此，系爭「TutorABC」商標識別性極高，他人稍有攀附，即可能引起相關消費者產生混淆誤認之虞。

⑵「HiTutor 」商標與系爭「TutorABC」商標構成近似且近似程度不低：

①按判斷商標近似，應以商標圖樣整體為觀察。此乃係由於商標呈現在商品/ 服務之消費者眼前的是整體圖樣，而非割裂為各部分分別呈現。至於另有所謂「主要部分」觀察，則係認為商標雖然係以整體圖樣呈現，然而商品/ 服務之消費者關注或者事後留在其印象中的，可能是其中較為顯著的部分，此一顯著的部分即屬主要部分。所以，主要部分觀察與整

體觀察並非兩相對立，主要部分最終仍是影響商標給予商品/服務之消費者的整體印象。

②附圖一編號5 商標為一個單純擬人化耳麥圖形，與附圖二「HiTutor 」商標為略經設計的橫書英文「HiTutor 」相較，一僅為擬人化耳機圖形，一為英文字串，整體予人寓目印象有極大之差異，自不構成近似。

③系爭「TutorABC」商標（見附圖一），是由略經設計之橫書英文「TutorABC」所構成，其中，附圖一編號1 「TutorABC」之「Tutor 」設計為紅色，「ABC 」設計為深藍色；附圖一編號2 「TutorABC」商標之英文字母「O 」設計為一右側掛置單邊耳掛式耳機麥克風圖樣，英文字母「C 」設計為右側缺口結合地球橢圓型圖樣，且整體字母為深藍色；附圖一編號3 為未經設計的墨色英文字串「TutorABC」；附圖一編號4 「TutorABC」商標之英文字母「O 」設計為一右側掛置單邊耳掛式耳機麥克風圖樣，另在「TutorABC」下方置一極小的英文字串「ENGLISH@NYTIME , ANYWHERE 」。由上可知，系爭「TutorABC」商標彼此間雖有細部設計之差異，但在字母「O 」、「C 」所為之上開圖形設計，予人印象仍未逸脫字母「O 」、「C 」之表示態樣，至於極小的「ENGLISH@NYTIME , ANYWHERE 」英文字串因為字體過小，紅色、藍色的設色差異也只是微小變化，都無法在消費者心中留下深刻印象，因此系爭「TutorABC」商標，整體呈現在外予人之寓目印象，應該都是可清晰辨認之「TutorABC」，又麥奇公司以「Tutor 」為商標一部分申請了大量「Tutor 」系列商標，而形成「Tutor 」系列商標指向麥奇公司之印象，故相關消費者見到系爭「TutorABC」商標，自然會以「Tutor 」作

為主要識別部分。

④附圖二「HiTutor 」商標，是由橫書淺藍色英文「HiTutor 」，其中「Hi」置於藍色圓形底圖上，且「i 」字上方的點以一個雙邊耳機圖樣呈現之，另下方置較小字體「Say Hi to the World」所構成，但因為「Say Hi to the World 」英文字串字體過小，無法在消費者心中留下深刻印象，因此附圖二商標應以「HiTutor 」為事後留在消費者心目中之印象。又「HiTutor 」商標並不是把「HiTutor 」以一樣大小的文字商標方式呈現，而是將「Hi」設計置於藍色圓形底圖上，該圓形圖有一尾巴指向「Tutor 」，類似一個對話框，形成是「Tutor 」說了「Hi」的意象，被上訴人亦自承：系爭商標的設計是以Hi的對話框造型為主（見原審卷四第162-1頁），因此由「HiTutor 」商標外觀設計意匠，會使人感受到「Hi」圖形與「Tutor 」英文字是分開的印象。

⑤系爭「TutorABC」商標與「HiTutor 」商標相較，在外觀上，均有「Tutor 」字樣，且該「Tutor 」佔「TutorABC」及「HiTutor 」之比例均高達三分之二，僅「ABC 」與「Hi」之差異，而系爭「TutorABC」商標既以「Tutor 」作為主要識別部分，「HiTutor 」予人印象也因為「Tutor 」與「Hi」分開而可一眼即見「Tutor 」字樣，則兩者在外觀上予人視覺感受自然差異不大；在讀音上，兩商標讀音均有「Tutor 」，僅有字首附加「Hi」或字尾附加「ABC 」之不同，然整體連貫唱呼，其讀音亦相彷彿；就觀念而言，兩商標均有引人印象深刻的「Tutor 」，系爭「TutorABC」商標傳達的觀念為「家庭教師教ABC 」、「英文家教」的意思，而「HiTutor 」商標則傳達「向家教說Hi」的意思，亦傳達該家教

與英文有關，因此，兩商標給予消費者之觀念，亦屬近似。據上，整體觀之，兩商標無論在外觀、讀音、觀念均有相彷之處，於異時異地隔離觀察或實際交易連貫唱呼之際，不易區辨，若標示在相同或類似的服務上時，以具有普通知識經驗之消費者，於異時異地隔離觀察或於購買時施以普通之注意，可能會誤認二者來自同一來源之系列服務，應屬構成近似之商標，且近似程度不低。

⑥被上訴人又稱：單獨「Tutor 」指家教之意，其為一般字彙不具識別性，不可能成為系爭「TutorABC」商標之主要識別部分，自不應由上訴人獨佔「Tutor 」之使用權利云云。然查：

1.任何文字商標除非是獨創性商標，否則均係以既有字彙所構成，所謂的任意性商標與暗示性商標，即是以既有字彙，依其所指定使用之商品或服務本身或其品質、功用、特性等關聯性高低，而取得任意性商標或暗示性商標之保護，此類商標均具有先天識別性，更何況即使是不具先天識別性之商標，也可以透過後天大量使用取得後天識別性，此與該文字是否為既有字彙無關，因此，若以「Tutor 」為一般字彙即謂不具識別性、不可能成為系爭「TutorABC」商標主要識別部分，顯過於速斷，且與商標識別性之判斷標準有違。

2.再者，系爭「TutorABC」商標雖有「英文家教」之意，然使用在系爭「TutorABC」商標所指定之商品服務類別，或其所著名之線上英語教學領域，應為具有先天識別性之暗示性商標，理由業經本院詳為論述如前，兩造公司所營均為線上英語教學服務，若要描述此服務，應使用「Live

On line Interactive English/Language Instruction 」而非「Tutor 」，且依上訴人所提「線上( 即時真人互動) 英語教學業者」名單可知（見本院卷一第345 至348 頁），縱扣除被上訴人所稱重複、網頁無法載入、非線上語言教學者（見原審卷二第269 至277 頁），仍有許多從事線上語言教學服務業者沒有使用Tutor 這個字作為商標，另若干在系爭「TutorABC」商標申請前使用「Tutor 」作為商標一部分者（見原審卷一第323 至328 頁），有的或因註冊類別與本件不同，有的後天識別性取得註冊，且上開註冊資料極少，無法認為在系爭「TutorABC」商標申請註冊前，「Tutor 」已被廣泛使用在類似領域，由此可知，「Tutor 」並不是上訴人競爭同業所必須要使用到的標識。

3.著名商標之形成，須要投入大量的金錢、精力與時間，因此商標法對著名商標之保護，較一般註冊商標為大，當商標已成為著名商標時，因為相關消費者對著名商標印象太深，他人只要稍微攀附著名商標圖樣一部分，就容易使消費者產生混淆誤認之虞。本件系爭「TutorABC」商標因上訴人長期投入大量的行銷而成為著名商標，上訴人競爭對手及相關消費者會以Tutor 稱呼TutorABC（見原審卷一第192 至204 頁），如以「tutor 」為字串進行商標資料檢索，姑且不論其所申請或註冊類別是否與線上英文語言相關，可以發現在所有含有Tutor 之註冊商標當中，屬上訴人所有者即佔一半以上，另在含有Tutor 之商標申請案當中，有79% 為麥奇公司所申請（見本院卷一第417 至420 頁），上訴人至今不僅在我國之商標布局已經形成Tutor

系列商標，即使以本件被上訴人公司開始侵權之時點98、99年來看，上訴人當時亦已註冊系爭「TutorABC」4 個系列商標，且也是98年以前唯一一個以「Tutor 」作為系列商標之業者，商標權人投入大量金錢、時間建立其商標知名度及識別性，本就應受商標法排他權之保護，若在此情形下，任由競爭對手使用近似「TutorABC」之商標，不僅將使上訴人長期以來為了建立著名商標所投注之心血被侵蝕，影響市場公平競爭秩序，相關消費者也會對商標所表彰之服務來源產生混淆誤認，影響交易安全，與商標法第1 條立法精神不符，是被上訴人上開所稱，並不可採。

⑶商品、服務是否類似暨其類似之程度：

附圖一商標指定使用於第35、41、42類服務，附圖二系爭商標則使用於第41類服務，且兩造均自述實際從事線上英語教學服務，及卷內諸多事證亦顯示兩商標確實經使用於線上英語教學服務。故兩商標所指定使用之服務間，應屬構成同一或高度類似之服務。

⑷實際混淆誤認之情事：

依上訴人所提事證，本件有多起實際混淆誤認證據如下：

①107 年1 月31日之whoscall頁面顯示，HiTutor 之電話號碼0000000000在Whoscall上被消費者標示為TutorABC，有公證書附卷可參（見本院卷二第31至34頁），而whoscall的功能在協助使用者辨識陌生來電，其運作方式是透過應用程式使用者回報電話號碼資訊，經一定之電腦運算使其他使用者得以知悉來電對象之資訊，基本原理是透過龐大的使用者社群來回報，有數位時代報導可佐（見本院卷三440 至444 頁），由此可證明，至少在107 年1 月31日時，曾有消費者收到

HiTutor 以這支電話行銷時，認知來電者為TutorABC而加以回報，而有混淆誤認之情事。

②TecahME 網站中標題為「使用HITUTOR 三個月心得評比分享」文中，有網友分享：「HITUTOR 很容易跟其他也是以TUTOR 開頭的他家線上英文搞混，但是透過親友的介紹，我找到了HITUTOR 這個品牌。」（見原審卷二第105 背頁）可證明確實有網友認為「HiTutor 」容易與「Tutor 」品牌的線上英文產生混淆。

③上訴人提出其自行委由中華徵信所企業有限公司（下稱中華徵信所）製作之市場調查報告（見原審卷二第10至62頁）。按市場調查報告係藉由資料之蒐集、整合及量化之分析方法，以某種實驗設計，以統計結果驗證其假設學說，統計分析資料，提供判斷之依據，應屬鑑定之一種。當事人在程序外私自委託其他公私單位鑑定而提出該報告於法院，以供事實之認定者，因該鑑定並非由受訴法院選任之鑑定人命行鑑定者，所以非民事訴訟法上證據調查章之鑑定（民事訴訟法第324 條以下），但其既為當事人所提出作為應證事實之證據，即為證據方法之一種，法院自應就該市場調查報告內容，依全辯論意旨及調查證據之結果，依自由心證判斷事實之真偽。再者，市場調查報告是否可採，法院應審查之事項，包含市調公司是否具公信力，該市場調查之調查期間、方法、地區範圍、對象、抽樣方法、母體及樣本數、問卷種類、題目類型、題目區分、基本原則、結構安排、因果關係等事項綜合審認之。查，上開市調報告係由中華徵信所所製作，而中華徵信所成立於55年，資本額為3 億4000萬元，所從事業務包括智慧財產權業、市場研究及民意調查類，此有公司及

分公司基本資料查詢附卷可參（見原審卷第63頁），依臺北高等行政法院91年度訴字第2273號判決及本院104 年度行商訴字第54號行政判決所載，其曾受許多政府機構，如交通部郵政總局、外交部、交通部觀光局、行政院大陸委員會及人事行政局等機構或民間企業之委託，進行各種意見調查及市場調查，自102 年至今由政府機關與產業等委託調查者計186 件，公司人員150 人、線上資料80萬筆等（見原審卷二第8 頁），堪認中華徵信所為具有公信力之徵信機構；又依該市場調查報告所示，該市場調查之期間為105 年10月11日至106 年1 月2 日，方法採CLT 中央/ 街頭定點訪問法，調查地區及對象為台北市、台中市、高雄市之20至59歲民眾，按母體之「性別」及「年齡」人口結構比例配置完成之有效樣本數，分別為台北市、台中市、高雄市各400 份，使調查縣市的抽樣誤差落在5%以內；抽樣方法係以系統隨機抽樣，每隔5 人抽1 人進行訪問，並控制「性別」及「年齡」之配額，使樣本得符合各地區母體之結構；另為確保受訪者近一年內有關注教育補教訊息，若受訪者在一年內沒有幫自己或親友尋找教育補教類相關產品或服務者，則是非合格受訪者，不得接受訪問；又為了避免受訪者因為商標圖樣出現順序之不同而影響作答結果，因此問卷設計為50% 優先出現「TutorABC」商標圖樣，50% 優先出現「HiTutor 」商標圖樣，之後再顯示另一個商標圖樣。此外，上開市場調查報告之調查方法與結果，已由統計專家國立政治大學商學院統計學系系主任鄭天澤教授確認調查方法符合調查原則、分析方法符合統計理論（見原審卷二第57至58背頁），問卷內容亦由法律專家資策會科技法律研究所顧振豪主任確認問卷整體設計、

題目、題項描述及選項無誘導受訪者的疑慮（見本院卷二第59至61背頁）。依上開內容，本院認上開市場調查報告，不僅進行調查之市調公司具公信力及專業能力，且其調查方式符合異時異地整體觀察原則，又整體調查原則、採樣方式、分析方法、問卷設計等亦符合市場調查準則，該市場調查報告自有參考價值。依該市場調查報告結果，顯示有70.5% 的消費者認為「HiTutor 」商標與「TutorABC」商標構成近似（見原審卷二第43背頁），有85.4% 的消費者認為兩商標為同一家公司或具有授權或合作關係（見原審卷二第41背頁），準此，其比例均已超過50% ，自堪認「HiTutor 」確實有致相關消費者與系爭「TutorABC」商標產生混淆誤認。

④被上訴人雖辯稱：其107 年9 月28日到whoscall查詢，顯示「這個號碼還沒有被回報」，故上訴人所提之whoscall資料有疑義等語。然被上訴人查詢時間與上訴人查詢時間已相隔8 個月，可能因為資料更新而致所查詢之結果不同，仍無法推翻上訴人公證書所公證之內容。又被上訴人另辯稱其107 年3 月22日至google搜尋發現有「使用者」回報0000000000為HiTutor 電話云云，姑不論該網頁出處不明、使用者亦不明，且亦無法否認有消費者確實曾誤認而錯誤回報whoscall之事實，是被上訴人上開置辯，均無從為有利於其之認定。

⑤被上訴人又辯稱：著名商標所規範混淆誤認之對象為「相關」公眾而非「一般」公眾，然上訴人所提的市場調查報告調查對象是「一般」公眾，其所得之結論自不可採，又被上訴人公司開始使用「HiTutor 」是在98年間，註冊該商標是在103 年12月1 日，距離106 年3 月7 日該份調查報告作成時間均已有數年之久，根本無法反映被上訴人公司開始使用及

註冊取得「HiTutor 」商標當時的情形，以及之後數年內至調查報告作成前之情形云云。然而，首先，該市場調查報告已經記載「為確保受訪者近一年內有關注教育補教訊息，倘若受訪者在近一年內沒有幫自己或親友尋找教育補教類相關產品或服務時，則非合格受訪者，不得接受訪問。」（見原審卷二第15頁）由此可知，其調查對象已篩選為近一年內有尋找補教類產品或服務者，並非任何「一般」公眾。再者，上訴人所提之市場調查報告作成時間雖是在106 年間，然仍可以反映當時兩商標在消費者間之認知狀況，而被上訴人公司既然主張其在98年間就開始使用「HiTutor 」商標，但直到106 年間進行市場調查時，還會有消費者混淆誤認其與「TutorABC」商標有關，這正好可以證明被上訴人所稱「HiTutor 」與「TutorABC」併存已久相關消費者不會混淆誤認云云，並不可採。因此，被上訴人上開所辯，委無足採。

⑥據上，依上訴人所提證據，可證明確實有相關消費者有實際混淆誤認情事。

⑸相關消費者對各商標熟悉之程度：

①系爭「TutorABC」商標使用及註冊日期早於「HiTutor 」商標，若單純以使用時間長短而言，依常情相關消費者自應對使用在先的「TutorABC」商標較為熟悉，更何況依上訴人所提證據，其98、99年之營收與廣告費用（此部分數據為上訴人營業秘密，詳卷）遠高於「HiTutor 」；根據101 年間經理人品牌調查，「TutorABC」在不分產業類別排名為113 名，超越SEIKO 精工錶、CLINIQUE倩碧、KOSE高絲、Gucci 古馳、Burberry、Rolex 勞力士、長榮航空、復興航空、大同、信義房屋、永慶房屋、必勝客等，然「HiTutor 」不在其

列（見本院卷四第141 至145 頁）；根據103 年i-buzzResearch對英文學習產業前15大品牌調查，顯示「TutorABC」為第一名，遠高於「HiTutor 」（見原審卷四第365 至368 頁）；依上訴人所提前開市場調查報告顯示，有58.8% 受訪者看過「TutorABC」商標圖樣，有83.3% 受訪者沒有看過「HiTutor 」商標圖樣（見原審卷二第30背頁、第35頁），此外，依本院前開所述，系爭「TutorABC」商標為著名商標，因此依上開證據，可證明相關消費者對系爭「TutorABC」商標應有相當大之熟悉程度。

②反觀依被上訴人所提證據，其中「波仕特線上市調網」（見本院卷四第407 至411 頁）顯示，有33 .9%線上受訪者知悉「HiTutor 」屬於多國語言學習平台，有10.1% 線上受訪者同時聽過「TutorABC」及「HiTutor 」，然知悉「HiTutor」不代表熟悉程度較系爭「TutorABC」商標為高；又依被上訴人所提兩公司登記資料，雖顯示被上訴人公司之實收資本額為上訴人3.3 倍之多（見原審卷一第14頁、卷四第165-1頁），然公司之實收資本額實與商標被消費者熟悉之程度無關，無法以此證明相關消費者對「HiTutor 」商標較為熟悉；又TeachMe 網站有關「使用HITUTOR 三個月心得評比分享」文雖有網友分享：「HITUTOR 這個品牌，雖然師資多為菲律賓籍的，但是HITUTOR 的揀選機制應該還是不錯的」、「HITUTOR 主打的是一個語言教學中心，不只英文還有其他語系的語文」（見原審卷二第105 背頁至106 頁），另被上訴人所提相關媒體報導資料、被上訴人公司粉絲團網頁、消費者經驗分享、被上訴人公司於107 年獲得國家品牌玉山獎等證據（見原審卷一第286 至320 頁、本院卷四第187 至201

頁、本院卷三第244 至246 頁），雖可證明被上訴人公司有行銷「HiTutor 」商標，但上開行銷或獲獎資料仍不多、時間不長，無法證明「HiTutor 」業經被上訴人公司廣泛行銷而為相關消費者所熟悉並得以區辨與「TutorABC」不同，況依被上訴人所提上開「波仕特線上市調網」所示，其中一問題為「請問您是否聽過『TutorABC』與『HiTutor 』呢？」調查結果，聽過「TutorABC」者為64.9% ，聽過「HiTutor 」者為10.1% （見本院卷四第411 頁），反而可證明相關消費者對「TutorABC」之熟悉程度遠高於「HiTutor 」。

③被上訴人雖稱：「HiTutor 」品牌自98年以來已近10年之久，主打一對一多國語言學習，與上訴人之客戶層少有重疊，兩商標在市場上併存之事實為相關消費者所熟知，不會產生混淆誤認之虞云云。然而，「HiTutor 」所提供之線上語言學習雖不只限於英文，但英文也是其所提供之語言教學服務之一，且由兩造所提之「HiTutor 」相關網路資料可知，被上訴人公司不斷標榜其菲律賓籍老師口音與英語系國家老師口音相同，可見英語教學業務乃其多國語言教學中主打之商品，是其主張兩造客戶層少有重疊云云，顯不足採。又縱使「HiTutor 」品牌至今已將近有10年之久，但依被上訴人所提「波仕特線上市調網」調查結果，其中有關「請問您『TutorABC』與『HiTutor 』分別屬『英語學習平台』還是『多國語言學習平台』呢？」仍有高達38.6% 回答「兩者皆屬於『英語學習平台』」，高於33.9 %能區辨「TutorABC」屬於「英語學習平台」、「HiTutor 」屬於多國語言學習平台（見本院卷四第407 至411 頁），顯見被上訴人所標榜之「不同經營模式」，縱使在「HiTutor 」品牌已經營10年，仍無

法在相關消費者中產生區辨之印象，是被上訴人以其提供多國語言學習而主張相關消費者並無混淆誤認之虞云云，並不可採。

④據上，本院審酌兩造所提事證，認為被上訴人無法證明相關消費者對於「HiTutor 」商標較系爭「TutorABC」商標較為熟悉，而得區辨其不同，準此，仍應認相關消費者對系爭「TutorABC」商標較為熟悉，而應給予較大之保護。

⑹被上訴人公司是否善意：

上訴人「www .tutorabc .com」網域名稱於89年4 月3 日即已登記註冊（見原審卷二第127 頁），另TutorABCjr網域名稱「www .tutorjr .com 」於97年設立，TutorMing 網域名稱「www .tutorming .com 」在96年設立（見本院卷一第527 至533 頁），且系爭「TutorABC」商標在98年起即因大量行銷使用而已成為著名商標。而被上訴人公司網域名稱「www .hitutor .com .tw 」係於98年7 月24日登記註冊（見原審卷二第195 頁），晚於上訴人上開tutor 系列網域名稱登記及系爭「TutorABC」商標註冊日，此外，被上訴人公司於98年才進入線上語言教學領域，亦晚於上訴人，被上訴人公司稱：「我們決定在98年開始做線上教學的時候，就是要做一間線上家教，因此取名叫Hi家教…後來有人說我們教外語的使用有中文名字的品牌很不搭，才一致改用HiTutor …」（見原審卷四第162-1 頁），再依被上訴人所提99年9 月9日被上訴人公司「Hi家教」促銷文章（見本院卷四第175 頁）、99年12月29日及100 年4 月22日被上訴人公司學員在部落格上分享文以「Hi家教」稱呼被上訴人公司提供之服務（見本院卷四第179 頁），而上訴人所提Google圖片搜尋截圖

、杜威公司官方網站98年文字及圖示截圖（見本院卷四第163 、165 、167 、169 頁），多顯示「Hi！家教」商標及www .hitutor .com .tw 網域名稱，但在杜威公司官網中間有顯示「www .hitutor .com .tw ，HiTutor1對1 線上外籍家教」字樣，以上可知，被上訴人公司在98年間主要仍以「Hi家教」作為商標行銷其服務，99年才開始改用「HiTutor 」商標行銷其線上語言教學服務（見原審卷二第196 至197 背頁），然而在98年前，上訴人早已使用「Tutor 」註冊在其相關網域名稱上，且98年間，系爭「TutorABC」商標不僅已經註冊，且因為上訴人大量行銷使用，而已經達到著名程度，被上訴人公司與上訴人為競爭同業，對此自知之甚詳，然被上訴人公司在98年註冊之網域名稱不僅使用「tutor 」，且之後又將其「Hi！家教」改為「HiTutor 」，又於103 年間向智慧局申請為註冊商標，顯見其有攀附上訴人商譽之意，難謂其使用「HiTutor」商標是出於善意。

⑺先權利人多角化經營之情形：

上訴人除了經營線上英語教學外，其領域亦擴及線上漢語教學及數學教學，有上訴人官方網頁資料附卷可參（見原審卷一第19至20頁、本院卷一第305 至311 頁），足見上訴人有多角化經營情事。

3.綜上，衡酌系爭「TutorABC」商標因上訴人長期、廣泛行銷使用，在線上英語教學領域已成為著名商標，識別性極強，系爭「TutorABC」商標與「HiTutor 」商標相較，兩者應屬構成近似之商標且近似程度不低，兩商標所指定使用之服務構成同一或高度類似，相關消費者對於系爭「TutorABC」商標較為熟悉應給予較大之保護，被上訴人公司使用「HiTuto

r 」商標並非出於善意，且依上訴人所提事證可證明有實際混淆誤認情事，上訴人公司並有多角化經營情形，經綜合審酌後，本院認為，被上訴人公司使用「HiTutor 」商標，有致相關消費者誤認為與系爭「TutorABC」商標為同一商標，或極有可能誤認兩商標之商品／服務為同一來源之系列商品／服務，或誤認兩商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，自有使相關消費者產生混淆誤認之虞，而構成修正前商標法第61條第2 項、第29條第2 項第3 款、現行商標法第68條第3 款侵害商標權。至附圖一編號5 單純擬人化耳麥圖形商標並非著名商標，且與「HiTutor 」商標完全不近似，相關消費者自無產生混淆誤認之虞，被上訴人公司自無侵害附圖一編號5 商標可言。

㈣視為侵害商標權部分：

1.混淆誤認之虞部分：

按未得商標權人同意，「明知為他人之註冊商標，而以該商標中之文字作為自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識，致商品或服務相關消費者混淆誤認者。」、「明知為他人著名之註冊商標，而以該著名商標中之文字作為自己公司、商號、團體、網域或其他表彰營業主體之名稱，有致相關消費者混淆誤認之虞或減損該商標之識別性或信譽之虞者。」視為侵害商標權，修正前商標法第62條第2 款、現行商標法第70條第2 款定有明文。系爭「TutorABC」商標為著名商標且為註冊商標，並以「Tutor 」為其系列商標之主要識別部分，且上訴人已註冊「www .tutorabc .com」、「www .tutorjr .com 」、「www .tutorming .com 」網域名稱，然被上訴人公司網域名稱「www .hit

utor . com .tw」使用系爭「TutorABC」著名註冊商標中之「tutor 」文字，將會使相關消費者誤認為其與上訴人有關，自有致相關消費者產生混淆誤認之虞，依上開規定，應構成視為侵害商標權。至附圖一編號5 單純擬人化耳麥圖形商標並非著名商標，且其為單純圖形商標，與網域名稱無關，是被上訴人公司上開網域名稱自無視為侵害附圖一編號5 商標可言。

2.減損識別性或信譽之虞部分：

再按「未得商標權人同意，明知為他人著名之註冊商標而使用相同或近似之商標或以該著名商標中之文字作為自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識，致減損著名商標之識別性或信譽者。」、「未得商標權人同意，明知為他人著名之註冊商標，而使用相同或近似之商標，有致減損該商標之識別性或信譽之虞者。」視為侵害商標權，修正前商標法第62條第1 款、現行商標法第70條第1 款定有明文。此為商標淡化之規定，而最高法院105 年11月份第1 次庭長法官聯席會議決議認商標法第30條第1 項第11款後段所述著名商標之淡化，其著名程度應解釋為超越相關消費者而臻「一般消費者」普遍認知之程度，與同款前段混淆誤認之虞規定僅限於「相關消費者」不同。本院認，在同一部法令中，基於同一用語同一內涵之法理，在商標侵權爭議事件中，亦應為相同之解釋，是減損著名商標識別性或信譽之虞的視為侵害商標權行為，所保護之著名商標，應以達到一般消費者所普遍認知之高度著名程度，始足當之。查，系爭「TutorABC」商標雖在線上英語教學領域為該領域相關消費者所熟知而已達著名程度，然其著名性尚未達到我國

一般消費者均普遍認知之程度，已如前述，因此，本件並無修正前商標法第62條第1 款、現行商標法第70條第1 款減損著名商標識別性或信譽之虞規定的適用。

㈤損害賠償之計算：

1.按「商標權人對於侵害其商標權者，得請求損害賠償。」、「商標權人對於因故意或過失侵害其商標權者，得請求損害賠償。」修正前商標法第61條第1 項前段、現行商標法第69條第3 項定有明文。被上訴人公司使用「HiTutor 」商標侵害上訴人系爭「TutorABC」商標，已如前述，則上訴人依上開規定請求被上訴人公司負損害賠償責任，即屬有據。至於「HiTutor 」商標並未侵害附圖一編號5 商標，上訴人此部分之主張自無理由。再按「商標權人請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：二、依侵害商標權行為所得之利益；於侵害商標權者不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項商品全部收入為所得利益。三、就查獲侵害商標權商品之零售單價五百倍至一千五百倍之金額。但所查獲商品超過一千五百件時，以其總價定賠償金額。」修正前商標法第63條第1 項第2 、3 款定有明文，現行商標法僅將之移列至第71條第1 項第2 、3 款，並將第3 款之500 倍下限刪除。上訴人主張依上開兩款規定擇一計算損害，本院即依上訴人之主張審酌如後。

2.有關第2 款部分，上訴人主張，被上訴人公司自99年7 月至至107 年8 月之銷售額/ 全部收入為674,246,510 元，無論乘以同業利潤標準的毛利率62% ，或同業利潤標準的淨利率23% ，均已超過本件上訴人所一部請求之1,000 萬元等語。然查，損害賠償之債，旨在填補損害，上訴人計算方式，無

論是採毛利率或淨利率，均是將被上訴人公司所有營運收入都當作是「侵害商標權」所得利益，只不過是用毛利率或淨利率來作為成本或必要費用之扣除標準而已，然而這樣的計算方式有違上開損害填補原則。首先，上訴人雖證明因為被上訴人公司使用「HiTutor 」商標而有部分實際混淆誤認之事實發生，惟上訴人並未證明其所舉的實際混淆誤認情事對上訴人所造成的損害為多少，又系爭「HiTutor 」會使相關消費者產生混淆誤認之虞，這樣的「混淆誤認之虞」固然也會對上訴人造成損害，但也未見上訴人對此種「侵害之虞」的損害額提出證明，是其以被上訴人公司所有營業收入均當作是其侵害商標權所得利益，尚嫌速斷。再者，被上訴人公司所使用之商標僅與上訴人商標構成近似，而非完全相同，依卷內證據所示，被上訴人公司之經營模式亦從未標榜是上訴人「Tutor 」集團一員，是被上訴人公司學員因為「HiTutor 」與系爭「TutorABC」商標構成相同或近似，進而產生混淆誤認而使得本應向上訴人購買課程者轉而向被上訴人公司購買課程，這樣的情形有多少，顯屬有疑。此外，本件所涉之服務性質與一般仿冒商標商品性質不同，就一般商品而言，因為商標代表品質，所以消費者會以商標決定是否購買商品，因此若因混淆誤認而購買到仿冒商標商品或近似商標商品，通常是在買回來使用後因為品質不佳才發現誤購，因此，將仿冒商品之銷售額作為是商標權人之損害額，這是合理的。然而，在本件線上語言教學服務而言，其經營模式與一般商品消費模式不同，兩造及其他線上語言教學課程之業者多會先提供試聽服務（見原審卷二第106 頁），而且在提供試聽機會之前或之後，各家業者之業務人員均會盡可能詳

細地說明自家業者所提供服務之特色及優勢，以爭取消費者之認同，各家業務人員此段行銷期間所需花費之時間與精力，有長有短，而於此段行銷期間內，消費者即有充分之時間去了解該業者之特色，進而更可比較區別該業者與他家業者之不同優缺點，經過比較後，才會決定是否向該業者購買，依上開模式觀之，縱使相關消費者因為對商標之混淆誤認而增加接觸被上訴人公司產品之機會，然在申請試聽、與業務人員接觸、洽談課程規劃階段，應可了解其所表彰之商品服務並非來自於上訴人，又縱使確實有消費者第一次購買課程是因為誤認為被上訴人公司所提供之服務是來自於「TutorABC」，但此線上語言教學課程多會提供退費機制，消費者發現品質不若其對「TutorABC」商標品質之認知時，就會退費，又消費者在課程屆滿後是否會繼續購買，更是取決於消費者對服務過程的滿意度，此時商標品牌所占之因素又更微乎其微。此外，被上訴人公司就其線上語言教學業務，須建置其線上教學系統、設計課程、臨聘教師、客服人員、教育訓練等等，以完善之服務來吸引消費者購買及繼續購買課程，實並非單純僅靠其商標與系爭「TutorABC」商標近似，即可獲得其營業收入。基於上開理由，本院認為，上訴人無法證明被上訴人公司所取得之所有營業收入，都是因為其「HiTutor 」商標與系爭「TutorABC」商標相似而來，上訴人上開計算方式，顯然認為「商標」在被上訴人公司營業收入之貢獻度為百分之百，此與本件所涉線上語言教學服務之性質不符，自不可採。

3.有關第3 款規定，上訴人主張，如以被上訴人公司銷售額除以銷售課程費用5 萬元計算，已超過1,500 件，故得以被上

訴人公司銷售總額計算損害賠償等語。然，本件「HiTutor」商標是使用在線上語言教學服務上，其表彰之客體並非特定商品之零售單價，與本款冒用他人商標商品之態樣不同，上訴人以本款計算損害賠償，亦不可採。

4.據上，本院認為，上訴人已證明受有損害，但無法證明其損害額，是本院自應依民事訴訟法第222 條第2 項規定酌定其賠償額。爰審酌被上訴人公司本件侵權行為，將可能導致有相關消費者因商標混淆誤認而產生誤購課程；相關消費者誤認為「HiTutor 」與「TutorABC」有關，而增加相關消費者向被上訴人公司接洽課程之機會，使得上訴人之潛在客戶流失成為被上訴人公司客戶；至於尚未向兩造公司購買課程之潛在相關消費者，也會因為對商標有混淆誤認之虞而使得上訴人著名商標造成損害，被上訴人公司亦因攀附上訴人商標而獲得利益，然本件兩造所提供之服務性質為線上語言教學服務，依該產業之經營模式，商標所占消費者最終是否決定購買課程之因素不高，且被上訴人公司係正當經營業務，並無以故意標榜為上訴人Tutor 集團方式欺騙消費者，復參酌本院所調得之稅務資料顯示，被上訴人公司99年7 月至107年8 月之銷售額，全部總收入為674,246,510 元，若以財政部所公布之「其他未分類教育服務」同業利潤標準之平均淨利率為23% （見原審卷四第203 至209 頁）計算，為155,076,697 元，但上開分類不限於線上英語教學，尚包含其他實體、線上各類教學等服務，且財政部公佈之同業利潤標準，僅為其課稅之參考，其所訂利潤通常均偏高（最高法院107年度台上字第1038號判決意旨參照），並衡酌被上訴人所提供之服務不只有英語教學，還有法、日、西語等共17國語言

，及被上訴人公司財務報表暨會計師查核報告、報稅資料所顯示之各項營收、成本及費用等盈虧，與上訴人與被上訴人公司之營業規模、營業收入、系爭「TutorABC」商標在線上語言教學領域之著名程度、被上訴人公司侵權時間、侵害態樣，以及商標占本件損害賠償額之貢獻等等，經依上開因素綜合考量後，本院認本件被上訴人公司侵害上訴人商標權之損害賠償金額，以400 萬元為適當，上訴人逾此範圍之請求為無理由，應予駁回。

5.按公司負責人對於公司業務之執行，如有違反法令致他人受有損害時，對他人應與公司負連帶賠償之責，公司法第23條第2 項定有明文。查丙○○為被上訴人公司之法定代理人，代表公司對外為意思表示，其對被上訴人公司使用「HiTutor 」商標及上開網域名稱於線上英語教學服務，自屬公司業務之執行，對於被上訴人公司侵害他人商標權致受有損害，應與被上訴人公司負連帶賠償責任。而此一公司負責人對於第三人之責任，係基於法律特別規定所生，不以公司負責人有故意、過失為要件，無論丙○○是否有實際參與被上訴人公司行銷「HiTutor 」商標線上教學服務事宜，亦不能解免其前開損害賠償責任（最高法院100 年度台上字第1548號判決參照）。

6.被上訴人雖稱：被上訴人公司至今仍在虧損中，如應賠償請求將賠償金酌減為0 元云云，然依被上訴人公司資產負債表所示，其105 年底資產尚有9,384 萬元（見原審卷四第217頁），其並非無資力賠償，況商標法第71條第2 項係在商標權人所受損害或侵權人所得利益，與賠償金額顯不相當時，才有酌減之餘地，與被上訴人公司實際營運結果是否有獲利

無關，若認為侵權人因侵害商標權確實受有利益、也致商標權人受有損害，僅因為侵權人整體經營不善而最終無法保有其侵害商標權之獲利，即謂其賠償額應酌減至0 ，顯對商標權人不公平，亦有違商標法保護商標權人之目的。本院已考量兩造營業情形、上訴人所受損害及被上訴人公司所得利益等一切情狀，酌定上開賠償額，本件並無再適用商標法第71條第2 項酌減之必要，被上訴人上開主張，顯屬無據。

㈥排除、防止侵害部分：

被上訴人公司使用附圖二所示「HiTutor 」商標侵害上訴人系爭「TutorABC」商標，其使用網域名稱「http : //www . hitutor . com .tw 」亦構成視為侵害商標權，已如前述，故上訴人依修正前商標法第61條第1 項、現行商標法第69條第1 項規定，請求命被上訴人公司不得使用「HiTutor 」名稱、「http :// www .hitutor . com .tw 」網域名稱、附圖二「HiTutor 」商標，為有理由，應予准許。至上訴人請求禁止被上訴人公司使用「其他與上訴人附圖一商標相同或近似之名稱、網域名稱及圖示」部分，因本件所認定侵害、視為侵害上訴人商標權者僅為附圖二「HiTutor 」商標圖樣及「http ://www .hitutor .com .tw 」網域名稱，故排除侵害之範圍應僅限於此，至於被上訴人公司現在或日後所使用之其他商標圖樣或網域名稱是否相同或近似於附圖一商標而侵害上訴人商標權，核屬另案問題，既不在本件審理範圍內，自不得在本件請求排除侵害之列，以免日後上訴人就被上訴人公司其他商標圖樣提起商標侵權訴訟請求排除侵害時，會產生後訴的排除侵害請求權是否為本案既判力效力所及之疑義，因此，上訴人此部分請求即不應准許。

㈦請求將判決書登載新聞紙部分：

按商標權人得請求由侵害商標權者負擔費用，將侵害商標權情事之判決書內容全部或一部登載新聞紙，修正前商標法第64條定有明文。又民法第195 條第1 項亦規定：「不法侵害他人之身體、健康、名譽、自由、信用、隱私、貞操或不法侵害其他人格法益而情節重大者，被害人雖非財產上之損害，亦得請求賠償相當之金額。其名譽被侵害者，並得請求回復名譽之適當處分。」而上開條文均屬被害人請求為回復信譽之處分，其方法及範圍如何方為適當，法院應參酌被害人之請求及其身分、地位、被害程度等各種情事而為裁量。且所謂適當之處分，應係指該處分在客觀上足以回復被害人之信譽且屬必要者而言（司法院釋字第656 號解釋參照）。查，被上訴人公司雖侵害上訴人商標權，然上訴人對於其信譽有何因被上訴人公司之行為受損、受損情形如何，並未舉證證明之，本院審酌上開情節及兩造之身分、地位等綜合觀之，認本件並無命被上訴人連帶負擔費用將判決書內容登報之必要，是上訴人此部分之請求於法無據，不應准許。

六、綜上所述，上訴人請求被上訴人連帶給付400 萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起即106 年1 月11日起（見原審卷一第244 頁送達證書），按年息百分之5 計算之利息，並請求命被上訴人公司不得使用「HiTutor 」名稱、「http ://www .hitutor .com .tw 」網域名稱及附圖二所示「HiTutor 」商標，為有理由，應予准許，逾此範圍之請求為無理由，應予駁回。原審就上開應予准許部分，為上訴人敗訴之判決，並駁回其假執行之聲請，容有未合，上訴人指摘原判決此部分不當，求為廢棄，為有理由，爰由本院改判如主文第二、三

項所示，並依兩造之聲請為准免假執行之宣告。至上開不應准許部分，原審為上訴人敗訴之判決，核無不合，上訴意旨指摘原判決此部分不當，求予廢棄改判，為無理由，應予駁回。

七、本件事證已臻明確，兩造其餘之攻擊或防禦方法及所用之證據，經本院斟酌後，認為均不足以影響本判決之結果，爰不逐一論列，附此敘明。另被上訴人雖聲請傳喚證人藍星群，證明上訴人在進行競業調查時已將被上訴人公司排除於競爭對手之外，可見兩造經營模式截然不同，被上訴人公司無須攀附上訴人商標云云（見本院卷四第347 至349 頁），然兩造經營模式是否相同、被上訴人公司使用「HiTutor 」商標是否出於善意等，應由客觀事實認定之，與上訴人是否曾將被上訴人公司排除於競爭對手之外無關，而本院就此爭執點亦已詳為論述本院得心證之理由如前，是上開證人並無傳喚之必要，附此敘明。

八、據上論結，本件上訴人之上訴為一部有理由，一部無理由，爰依智慧財產案件審理法第1 條，民事訴訟法第450 條、第449 條第1 項、第79條、第85條第2 項規定，判決如主文。

中　　華　　民　　國　　108　　年　　4　　月　　25　　日

智慧財產法院第一庭

審判長法　官　李維心

法　官　陳忠行

法　官　蔡如琪

以上正本係照原本作成。

如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀

(均須按他造當事人之人數附繕本)，上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，應另附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466 條之1 第1項但書或第2 項( 詳附註) 所定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

中　　華　　民　　國　　108　　年　　4　　月　　26　　日

書記官　王英傑

附註：

民事訴訟法第466條之1(第1項、第2項)

對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。

上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。